

Ⅲ デザイン特許侵害の損害賠償額を製品自体の 販売利益総額とする下級審判決を見直した事例 —— Samsung Elecs. Co. v. Apple Inc., 137 S. Ct. 429 (2016) ——

1 事 実

被上告人のアップルは、2007年に iPhone の初代モデルを市場で販売した。iPhone はスマートフォンとして、「高度な計算能力、大量の記憶容量そしてインターネット接続性に基づく広範な諸機能をもつ携帯電話」(Riley 事件合衆国最高裁判決)⁽¹⁾と定義されている。iPhone の上市に先立ち、アップルは関連するデザイン特許を多数取得し、その中の3件、つまり、D618,677, D593,087 及び D604,305 の侵害が本訴訟で争われた⁽²⁾。

D618,677 は角部を丸めた黒い長方形の前面 (front face) に関するデザインであり、D593,087 は、角部を丸め、長方形の前面の縁部 (rim) を少し盛り上げたデザインである。そして、D604,305 は黒いスクリーン上に格子状 (grid) に配列された16個のカラーアイコンに関するデザインである。図1は、3つのデザイン特許の代表的なデザイン例を示す。

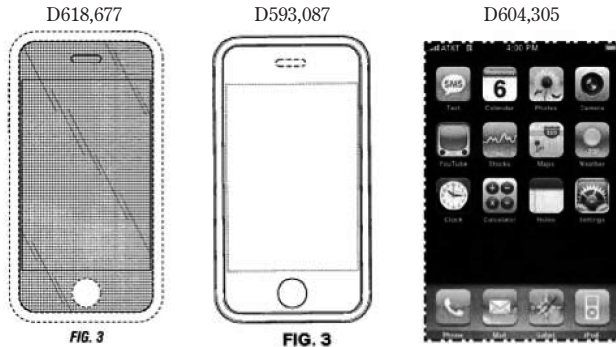
上告人のサムスン電子、サムスン電子アメリカ及びサムスン無線通信アメリカ (以下「サムスン」と総称する) の三社は、スマートフォンを製造し、アップルの iPhone が販売された後に合衆国を含む各国で販売を開始した。

アップルは2011年4月、サムスン対し Galaxy スマートフォンの幾つかの機

(1) Riley v. California, 134 S. Ct 2473, 2480 (2014). この事件は、失効した運転免許証をもつドライバーに対し、警察官が銃器保持の疑いから、令状なしにドライバーのスマートフォンの没収を行った行為が、修正第4条に違反すると判示された事件である。

(2) 合衆国の patent は、utility patent, design patent 及び plant patent を含む。本稿では、utility patent を指す場合には、単に「特許」または「通常の特許」と表記し、design patent については「デザイン特許」と表記する。日本ではデザインを「意匠」と訳す場合もあるが、日本の「意匠法」は単独法として物品の形状、色彩、模様を保護するものである。特許法で保護される合衆国のデザインとの混同を避けるため、本稿では意匠ではなく「デザイン特許」と表記する。

図 1



種が上記三件のデザイン特許を含む知的財産権を侵害すると主張してカリフォルニア州北部地区合衆国地方裁判所に陪審裁判を提起した。審理の結果、陪審はサムスンがアップルの知的財産権を侵害したと認め、約10億ドルの損害賠償を認定した。サムスンのモーションにより損害賠償額についての算定がやり直され、最終的に3億9900万ドルと下方修正された⁽³⁾。サムスンはこの判決を不服として連邦巡回区合衆国控訴裁判所（United States Court of Appeals for the Federal Circuit）に控訴した。

控訴審でサムスンは、損害賠償の対象となる販売利益は侵害品（つまり、スマートフォン）の構成部品である「スクリーン」や「ケース」に限定されるべきであって、スマートフォン本体とすべきではないと主張した。しかし、控訴審はその主張を受け入れず、地裁の損害賠償の認定を支持した。その理由は、サムスンのスマートフォンの内部構成部品が製造物品として一般消費者に販売されていないためであった⁽⁴⁾。

(3) 損害賠償額が見直されたのは、特許製品に特許表示（patent marking）が適正になされていなかったためである。特許法によれば、特許表示が適正になされていない場合には、損害賠償の起算日は、侵害製品の販売日ではなく、侵害警告を行った日あるいは訴訟を提起した日となる（287条）。

(4) Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co., 786 F. 3d 983, 1002 (Fed. Cir. 2015). 控訴審ではデザイン特許の他にインターフェース特許やトレードドレス（商標）の侵害や希釈の問題が審理された。しかし、合衆国最高裁は、裁量上訴された本件でデザイン特許の問題だけを取り上げた。

サムソンは控訴裁判決を不服として、合衆国最高裁に裁量上訴 (certiorari) し、最高裁は2016年12月、サムソンの裁量上訴を許可した。

2 争点

サムソンのスマートフォンの構成品は独立した「製造物品」として一般消費者に販売されていないことを理由にして、スマートフォン本体の総利益が特許法289条下での「総利益」であるとした控訴審の解釈は正しいか。

3 判決

控訴審は、スマートフォンが「製造物品」であり、それが特許法289条下の損害賠償の対象として認められる唯一のものであると解釈した。その理由は、スマートフォン内部の構成品が消費者に販売されていないためであった。このような控訴審の解釈は特許法289条の趣旨に合致せず誤っていると本法廷は判決する。

Sotomayor 裁判官が全員一致の法廷意見を執筆した。

4 判決理由

(1) 沿革

特許法は、製品のデザインを発明した者に、デザイン特許による保護を付与する。デザイン特許による保護は、「製造物品についての新規で独創的かつ装飾的なデザイン」(特許法171条(a)) に対して認められる。つまり特許が認められるデザインとは、「それが付され若しくはそれが形状となる製造物又は物品に独自の特徴的な外観を与えるもの」(1885年の Dobson 事件合衆国最高裁判決)⁽⁵⁾ である。Dobson 事件の判決で本法廷は、二つのデザインが実質的に同一であって、「普通の観察者」(ordinary observer) がそれらを誤認混同する場合にはデザイン特許に対する権利侵害が発生すると説明した。

本法廷は1885年に、デザイン特許侵害の損賠賠償を制限した。当時の特許法の下でデザイン特許の権利者は、侵害によって被った実際の損害額 (actual damages sustained) の救済を受けることができた。ところが、Dobson 事件の下級審は、カーペットデザインの特許権者に対し、特許デザインが侵害者のカーペット販売に貢献した分ではなく、特許権者がヤード単位でカーペットを販

(5) Dobson v. Hartford Carpet Co., 114 U.S. 439 (1885).

売したときの総利益に相当する額を損害賠として認定したため、本法廷はそれを破棄し、カーベットの販売利益が他の特徴からではなくデザインそのものにより得られたことを立証するよう求めた。さらに、原告に対し、販売利益（すなわち損害賠償額）が侵害デザインを利用したこと起因することを立証するように求めた⁽⁶⁾。

Dobson 事件を受けて、連邦議会は1887年、デザイン特許侵害に対する救済のための特別規定を制定した。この規定により、特許で保護されたデザインまたはその色彩を模倣した製品を製造・販売することは違法とされた。併せて、デザイン特許侵害者が250ドルまたは模倣品の製造・販売から得た総利益（total profit）を損害賠償として支払う責任があることが明示された。

その後の1952年の特許法改正で、この規定は289条として改正法に編入された。特許法289条の規定は以下のとおりである。

「デザイン特許の存続期間中に特許所有者の許諾を得ないで、（１）販売目的の製造物品に、特許デザイン若しくはそれと紛らわしい模倣を応用した者、又は（２）当該デザイン若しくはそれと紛らわしい模倣が適用されている製造物品の販売若しくは販売展示した者は、その利益総額を限度とし、\$250を下回らない額を特許権者に支払う責任を負うものとし、その権利回復は、当事者に対する管轄権を有する合衆国地方裁判所において行われる。本条の如何なる規定も、侵害された特許の所有者が本法の規定に基づいて有する他の救済を妨げ、減少させ又はそれに異議を申し立てるものではないが、特許所有者は、侵害によって得られた利益を２度に亘り権利回復することはできない。」⁽⁷⁾

（６） Dobson v. Dornan, 118 U.S. 10, 17 (1886).

（７） 米特許法289条 (35 U.S.C. §289) の原文は以下のとおり。

Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit, but not less than \$250, recoverable in any United States district court having jurisdiction of the parties.

Nothing in this section shall prevent, lessen, or impeach any other remedy which an owner of an infringed patent has under the provisions of this title, but he shall not twice recover the profit made from the infringement. (July 19, 1952, ch. 950, 66 Stat. 813)

(2) 侵害責任

特許法289条により、特許権者は、デザイン特許の侵害によって侵害者が得た利益の総額を回復できる。同条は、販売目的の製造物品に特許デザインを利用しそれと紛らわしい模倣を許可なく行うこと、特許デザインを利用しそれと紛らわしい模倣を実施した製造物品を許可なく販売すること、又は販売用に展示することを禁止する。その禁止規定に違反する者に対して、製造物品の利益総額を限度とし、250ドルを下回らない額を特許権者に支払う責任を負わせている。この場合の「総額」とは当然ながら全て (all) を意味する。289条の下で侵害者が支払い責任を負う「利益の総額」(total profit) とは、禁止された行為つまり特許デザインの使用またはそれを模倣した製造物品の製造・販売から得られる利益の全てをいう。

289条の下での損害賠償認定は、次の二つの段階を経る。最初に特許デザインを使用する製造物品を特定すること、そしてその製造物品(侵害品)から得た総利益を計算することである。本件の場合、最初に製造物品の範囲を決めなければならない。製造物品が多くは構成部品から成る製品(a multi-component product)の場合、それが常に消費者に販売される最終製品でなければならないのか、最終製品の構成部品(component)でもよいのかという問題を解決しなければならない。製造物品が最終製品でなければならないと解釈するならば、特許権者は最終製品から得られる侵害者の総利益を損害賠償の対象とすることができる。しかし、構成部品もその対象になると解釈するならば、特許権者は、最終製品の構成部品から得た総利益を損害賠償の支払い対象とすることになる⁽⁸⁾。

(3) 条文解釈

本件で提起された問題は、特許法の条文解釈により解決できる。特許法289条で使用されている「製造物品」(article of manufacture) という用語は、消費者に販売される製品とその製品の構成部品の両方を包含する。

製造物品の意味は広い。物品(article)は単に特定の物(particular thing)をさす。また、製造(manufacture)とは、「手作業または機械により原材料を人間の使用に適するように物品に変換すること」である⁽⁹⁾。従って、製造物品とは、単に人または機械が作った物を意味するにすぎない。

(8) サムソンの裁量上訴の提出理由は、後者に立つ。

(9) J. Stormonth, A Dictionary of the English Language 53 (1885).

このように理解すると、製造物品という用語は、消費者に販売される製品とその製品の構成品をも包含するほど広い意味をもつことになる。構成品も手作業または機械で製造される物である。その構成品を使って大きな製品が組み立てられる。これは、構成品が製造物品の概念に含まれることを示すことに他ならない。

289条の製造物品をこのように解釈しても、特許法171条(a)の解釈と何ら齟齬をきたさない。特許法171条(a)の制定時には、条文には「製造物」(manufacture)という用語が使用され、「製造物のための新規、独創的かつ装飾的なデザインを創作した者はそれについての特許を取得することができる」と規定していた。その例示の中に「製造物に組み込まれた、印刷された若しくは固定されたデザイン」又は「製造物の形状若しくは構成」が含まれていた。しかし、1902年の改正により、条文中の用語が「製造物」から「製造物品」に変更され、1952年改正法でも「製造物品」の用語が使用された。

合衆国特許局及び合衆国裁判所は、特許法171条の下でのデザイン特許の範囲は多くの構成品から成る製品の構成品だけに及ぶとこれまで解釈している。たとえば関税特許控訴裁判所(CCPA)⁽¹⁰⁾は、Application of Zahn 事件で、「171条は製造物品の装飾的デザインに特許を認める。デザインは物品に含まれるが、法律は完成した物品(complete articles)又は分解した物品(discrete articles)のためのデザインに限定されるものではなく、バラ売りされる物品に限定させるものでもない」⁽¹¹⁾と指摘している。

この解釈は、特許法101条の解釈とも整合する。101条は、「新規かつ有用な…製造物…又はその新規かつ有用な改良物」に通常の特許(utility patent)による保護を認める規定である。本法廷は、101条の「製造物」(manufacture)が「原材料や準備した材料に、人力または機械力によって、新しい形状、品質、特性、又は混合を付加することにより、有用な物品を製造すること」⁽¹²⁾と述べている。このように広い意味をもつ用語には、機械そのものとは異なる、

(10) The Court of Customs and Patent Appeals. 関税問題と特許問題を専属的に扱う控訴裁判所として1909年に設立された。1982年に「連邦裁判所改良法」(Federal Courts Improvement Act)により廃止され、特許問題は新設された連邦巡回区合衆国控訴裁判所(The United States Court of Appeals for the Federal Circuit)が専属的に扱うことになった。

(11) 617 F. 2d 261, 268 (CCPA 1980).

(12) Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 308 (1980).

部品も含まれる。

(4) 製造物品

控訴審はこの「製造物品」を限定的に解釈した。しかしその解釈は289条の規定の趣旨と合致しない。侵害するスマートフォンの構成品が製造物品ではないと認定した理由を、控訴審は、消費者がそれらの構成品をスマートフォンとは別に購入することができないためであると説明した。つまり、サムスのスマートフォンの内部部品が、別の製造物品として一般の消費者に販売されていないという理由でもって、289条をスマートフォンの構成品に限定することを拒否したのである。

また、控訴審は別の事案において、リップ及びヒンジプレートのデザインに対して、289条による損害賠償を認めることを拒絶している。その事案では、対象物品がレバー（水準器）に溶接されており、レバーとは別に販売されたという明らかな証拠がないことがその理由とされた⁽¹³⁾。

上述したように、製造物品の意味は広く、消費者に販売された製品とその商品の構成品を含むと解すべきである。構成品が別売されているかどうかはその解釈に関係しない。それを消費者に販売された最終製品だけであると解釈するのは、あまりにも狭い解釈である。

当事者は、特許デザインの関連する製造物品がスマートフォンの特定の構成品であるかどうかを本法廷に判断するよう求めている。本法廷がその判断を行うためには、289条の第一のステップである製造物品の特定を行うことが必要となる。しかし、合衆国政府は法廷の友（*amicus curiae*）として提出した意見書の中でそのための基準（*test*）を提案しているが、当事者であるサムスとアップルはこの点について何ら触れていない。当事者が上訴趣意書（*brief*）で議論をしていない以上、本法廷でその点についての基準を明確にすることはしない。それがなくても本件で提起された疑問点は解決できるからである。

他の争点については、控訴審が差戻し審理の中で決定すべきである。

5 判例研究

(1) アップルのデザイン特許戦略

アップルとサムスの間のスマートフォンをめぐる知的財産紛争は、サムス

(13) Nordock, Inc. v. Systems, Inc., 803 F. 3d 1344, 1355 (Fed. Cir. 2015).

ンがアップルを相手取り侵害訴訟を2011年4月に提起したことが引き金となった。訴訟提起を受けたアップルは、デザイン特許や商標を含む多様な知的財産権を組み合わせ、サムスンを相手取って反訴を行った。それが世界10か国で、50件余の裁判となった⁽¹⁴⁾。私企業間の紛争としては史上最大規模の知的財産紛争である。両社間の紛争は、スマートフォンの市場占有率が1位と2位のトップ企業同士の裁判ということもあり、一般メディアでビジネスニュースとして大きく取り上げられた。

裁判の特徴は、アップルがデザイン特許を中心にしてソフトウェア関連の特許⁽¹⁵⁾やトレードドレスを含む商標⁽¹⁶⁾などを組み合わせて権利主張していることである⁽¹⁷⁾。これは、権利複合型の新しい訴訟戦略として注目されている。従来の訴訟は、特許を中心にして、商標やデザイン特許は補助的な役割として主張するのが一般的であったが、アップルは一連の裁判で、デザイン特許を中心にした新しいタイプの知的財産権の侵害を主張した。

本件の一審ではサムスンのスマホ事業収益に相当する巨額の損賠償額が認定され、それが控訴裁でも支持された。認定された損害賠償は、その過半がデザイン特許3件の侵害を救済するためのものであった。アップルのデザイン特許重視の訴訟戦略は、控訴審まではアップルの描いたシナリオ通り進んだ。しかし、最後に、最高裁判決がそのシナリオを崩した。アップルにとっては、最

(14) 訴訟が起こされた国は以下のとおり。米国、英国、ドイツ、オランダ、フランス、イタリア、スペイン、オーストラリア、韓国、日本の10か国。

(15) 本件の下級審でサムスンは、アップルのインターフェース特許侵害の主張に対して、アップルが所有する3件の係争特許の一部クレームの無効を主張し、損害賠償額の認定が適切でないと主張した。しかし、この主張は認められず、結局、二審でも一審の判決が支持された。Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co., 786 F. 3d 983, 1002-03 (Fed. Cir. 2015)。

(16) アップルの主張点の中で興味深いのは、iPhoneの部分的な特徴に関する「非登録のトレードドレス」(unregistered trade dress)という一種の商標権を主張したことである。陪審はiPhoneの特徴を排他性をもつトレードドレスとして認めたが、控訴審はトレードドレスの成立要件（つまりデザインの特徴が非機能的 (non-functional) であること）が立証されていないとして陪審の希釈の認定を破棄した。Id. at 992。

(17) 例えば、国際貿易委員会 (International Trade Commission, ITC) での関税法337条違反事件で、アップルはデザイン特許2件の侵害を主張した。(See, “Certain Electronic Digital Media Devices and Components thereof,” International Trade Commission (ITC), Case Number: Inv. No. 337-TA-796)

高裁が裁量上訴を認めることは想定外であったろう。

また、新しい法律問題が提起され、注目されている。その一つが、サムスンが所有する無線通信方式に関連する標準規格を包含する特許 (standard-essential patents, SEP) を標準化機関に告知し、合理的な条件でライセンス供与することを宣言していた場合に、契約の不成立を理由にして特許権者が差止め請求を行うことは認められるかという問題である⁽¹⁸⁾。この問題については、日米欧で、民法、競争法、衡平法などの観点から権利行使を制限する判決例が出されている⁽¹⁹⁾。

(2) 「全体市場価値ルール」

合衆国最高裁の Dobson 判決後、連邦議会はデザイン特許の侵害者の総利益を損害賠償額にできるように特許法を改正したことは判決の中でも触れられている。これが、デザイン特許に関連する現行の289条であるが、法改正の背景には、損害賠償額が少ないと侵害抑止の効果が失われるという立法者の懸念があった。

この懸念は、後年、デザイン特許だけではなく、通常の特許侵害事件でも提起され、それが判例として確立した。「全体市場価値ルール」(entire market value rule, EMVR) がそれである。EMVR は、装置の機能に特許が認められていることを前提に、その機能が装置に対する需要を喚起した場合には、装置全

(18) この問題は、標準必須特許 (standard-essential patent, SEP) を保有する特許権者が、SEP を「公正、合理的かつ非差別的な条件」(fair, reasonable and nondiscriminatory terms, FRAND) でライセンス供与することを宣言した場合に生じる。サムスンは無線通信関連の SEP を保有しており、国際標準化団体に FRAND でのライセンスを宣言していた。アップルは、FRAND 宣言した以上、サムスンの差止請求は権利濫用にあたると主張した。欧州委員会は、FRAND 宣言された SEP の差止請求権を競争法の違反にあたるとした (アップルのサムスンに対する調査請求事件, Case 39939)。また、日本の知的財産高等裁判所は、ライセンス条件交渉時の実施料要求額によっては民法の権利濫用にあたると可能性を示した (平成25年 (ネ) 第10043号, 大合議判決, 平成26年 5月16日)。

(19) 例えば、欧州司法裁判所 (EUCJ) の「Huawei v. ZTE 事件判決」(Case C-170/13, July 16, 2015) (藤野仁三「世界の FRAND 判例 Vol. 11」発明 (2017 年 2 月号64頁参照) や合衆国控訴裁 (CAFC) の「Ericsson v. D-Link 事件判決」(773 F. 3d 1201) (藤野仁三「世界の FRAND 判例 Vol. 5」発明 (2016 年 8 月号64頁参照) などがある。

体の価値に基づいて損害賠償額を決定できるとする考え方である⁽²⁰⁾。しかし、この原則の適用により損害賠償が巨額となり、損害賠償としての合理性を欠くとの批判が出されていた⁽²¹⁾。このため、一部の合衆国地裁は EMVR の適用にあたっては厳格な「需要喚起」の立証を課しており⁽²²⁾、合衆国控訴裁も近年は EMVR の適用に慎重な姿勢をとっている。

しかし、デザイン特許の場合には、個別の賠償規定（特許法289条）があるため、通常の特許の損害賠償の判例が適用されず、1世紀以上前の最高裁判例の支配下にあった。しかし、今回の最高裁の判決によって、構成部品についてのデザイン特許にもつぎ完成品の総利益が損害賠償額とされる事態は収束されることになった⁽²³⁾。

（３）「普通の観察者」テスト

デザイン特許の侵害事件において、1872年の合衆国最高裁の *Gorham* 判決⁽²⁴⁾

(20) *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.*, 56 F. 3d 1538, 1549 (Fed. Cir. 1995).

(21) EMVR の適用を禁止するための法案が2008年に提出されたが成立しなかった。See S. 1145 — 110th Cong.: Patent Reform Act of 2007.

(22) たとえばミネソタ地裁の血液検査装置のポンプに関連する特許侵害事件で、特許権者は EMV ルールに基づき装置販売を根拠に賠償額を請求した。裁判所は、ポンプが複数の重要な要素のうちの一つであることが立証されていることを理由にこの請求を退けた。Volovik v. Bayer Corp., Civ. No. 01-1426 (JNE/JGL), 2004 U.S. Dist. LEXIS 300 (D. Minn. January 7, 2004). また、カルフォルニア州南部地区合衆国地裁のパソコンの MP 3 技術に関する特許の侵害事件で、陪審員が賠償額の根拠を PC の販売価格に置く認定をしたが、裁判官は特許機能が顧客の PC 需要を喚起する根拠となったことが立証されていないとして陪審員の評決を覆した。Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 509 F. Supp. 2d 912 (S.D. Cal. 2007).

(23) 289条の非合理性について、スタンフォード・ロースクールの Mark A. Lemely 教授を代表とする27名の法学者が連名で意見書 (amicus curie) を控訴裁 (CAFC) に提出している。その中で Lemely 教授は、「100年以上も前に作られたルールを現在の発展した技術に適用することにより、特許権者には過剰な補償が行われ、侵害者には過酷な制裁を課す結果となる旨の指摘をしている。See Brief Amici Curiae of 27 Law Professors in support of Appellant Samsung, at 2, Docket Nos. 2014-1335, -1368, May 29, 2014. それに対して控訴裁は「そのような指摘は連邦議会が考えるべき問題である」として退けた。786 F. 3d 983, 1002, n. 1.

(24) *Gorham Co. v. White*, 81 U.S. 511 (1872).

にもとづく「普通の観察者」テストについては、控訴裁も尊重してきた。このテストは、一般消費者の目線で侵害品のデザインと特許デザインを比較する際に、特許デザインから既に知られている部分的特徴（つまり「自明の要素」）を除外して二つのデザインを比較するというものである。

控訴裁は2008年、Egyptian Goddess 事件全員法廷⁽²⁵⁾において、特許デザインから自明の特許部分を除外して侵害品のデザインと比較することは、その商品の取引に従事する専門家ならいざ知らず、普通の観察者には困難な作業であるとしてその要件を適用しないと判決した。この判決は、実質的にデザイン特許侵害の要件を緩和する効果をもたらした。この判決に対して、Gorham 判例を逸脱するものだとする批判が多く出されていた⁽²⁶⁾。

「普通の観察者」テストは、スプーンやフォークなどのテーブルウェアの柄のデザイン特許をめぐる事案で、合衆国最高裁が130年以上前に導入した侵害認定基準である。当然ながら、当時と比べ現在の技術は高度化し、商品デザインも複雑になっている。多くのデザインは、これまで発表された自明のデザインや特徴を組み入れたものである⁽²⁷⁾。そのようなデザインから自明な要素を削除して、残された新規なデザインと侵害品のデザインと比較すること—これが判例の基準である—は、極めて困難な作業となる⁽²⁸⁾。

(25) Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F. 3d 665 (Fed. Cir. 2008) (en banc). 西村雅子「Egyptian Goddess 事件判決に見る侵害判断基準」パテント64巻 2号32頁（2011年）参照。

(26) See, e.g., Christopher V. Carani, *The New “Extra-Ordinary” Observer Test for Design Patent Infringement—On a Crash Course with the Supreme Court’s Precedent in Gorham v. White*, 8 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 354 (2009).

(27) これはデザイン特許だけの問題ではない。通常の特許 (utility patent) においても、公知の要素を組み合わせ、それをコンピュータプログラムで効率的に作動させることでこれまでと違った新しい機能や効果が生まれるとするビジネス方法特許やソフトウェア関連特許が認められている。しかし、合衆国最高裁は、そのような特許はイノベーションの発展を阻害するとして、特許が認められない発明であるとする判決を出して注目された。藤野仁三「パソコン利用による取引損失リスク低減方法の特許適格を否定—Alice Corp. v. CLS Bank International, 134 S. Ct. 2347 (2014)—」比較法学第49巻第1号234頁（2015年）参照。

(28) 通常の特許の場合、発明が自明かどうかは、「当業者」(those skilled in the art) という高いレベルの技術的な理解力のある仮想の判断者の視点で判断する。当業者がこれまででない発明であると判断すると、その発明は「非自

そのように考えると、今回の裁量上訴は、Gorham 判決の判例変更の絶好のタイミングであった。しかし、合衆国最高裁は、条文の解釈で解決できるとして判例変更にまでは踏み込まなかった。デザイン特許にもとづく巨額の損害賠償という問題は、この判決で実質的には解決されることになるが、侵害認否の基準という法律問題の縛りが残された下級審の頭痛の種は解消されなかったと言ってよい。

(藤野仁三)

明」(unobvious)であり、「非自明性」という特許要件をクリアすることになる。しかし、デザイン特許では「普通の購入者」の目線で判断するという基準が残されたままである。